

## POSTANOWIENIE

Dnia 3 grudnia 2020 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej**

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 grudnia 2020 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **M.N.**

z udziałem **R.J.**

o zabezpieczenie środka dowodowego

**postanawia:** oddalić wniosek. (*a contrario* art. 479<sup>98</sup> k.p.c.)

Sygn. akt XXII GWo 82/20

## UZASADNIENIE

5 listopada 2020 r. M.N. wystąpił względem R.J., na podstawie: art. 36 b ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin [dalej jako u.o.p.o.r.], art. 479<sup>96</sup> i art. 479<sup>97</sup> w zw. z art. 479<sup>101</sup> k.p.c. oraz przy wykorzystaniu zasad określonych w art. 7 ust. 1 Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, o:

**1.** zabezpieczenie środka dowodowego przed wszczęciem postępowania cywilnego o zaniechanie naruszeń praw wyłącznych do odmiany jabłoni *Malus domestica Borkh* o oznaczeniu rejestrowym BAY 3484, poprzez:

**a.** nałożenie na R.J. zakazu zbywania lub usuwania oraz obowiązku dalszego przechowywania na terenie gospodarstwa ogrodniczego w (...) pow. (...) egzemplarzy drzew jabłoni opisanych i zabezpieczonych na potrzeby postępowania przygotowawczego (...) prowadzonego przez Komendę Powiatową Policji w O. jako materiał dowodowy zawarty w protokole zatrzymania rzeczy wraz z ich spisem i opisem z dnia 28.08.2020 r.

**b.** pobranie z terenu gospodarstwa ogrodniczego obowiązanego w (...) pow. O. dowodowych próbek materiału roślinnego w postaci:

- 20 sztuk dorosłych liści z jednego drzewa

- 10 zdrewniałych pędów pozbawionych liści z jednego drzewa z zabezpieczonego na potrzeby postępowania przygotowawczego (...) prowadzonego przez Komendę Powiatową Policji w O. materiału dowodowego opisanego w protokole zatrzymania rzeczy wraz z ich spisem i opisem z dnia 28.08.2020 r.
  - przy założeniu, że pobrane próbki pochodzić będą co najmniej z trzech losowo wybranych drzew znajdujących się na terenie kwatery (...) oraz (...) gospodarstwa ogrodniczego obowiązującego w (...)pow. O.;
2. zlecenie wykonania zabezpieczenia dowodu opisanego w pkt. 1b komornikowi sądowemu przy Sądzie Rejonowym w O. przy merytorycznym udziale przedstawiciela Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w K. - Oddział w O. , w myśl przepisu art. 479<sup>101</sup> § 3 k.p.c. oraz przy wykorzystaniu zasad pobierania próbek roślin w celu identyfikacji genetycznej, opracowanych przez uprawnionego dla tej odmiany (w załączeniu do pisma);
  3. przeprowadzenie wnioskowanej czynności poprzez wskazanie zabezpieczanej odmiany przy udziale M.T., wyłącznego przedstawiciela i licencjodawcy właściciela odmiany Baya Marisa® na terenie Polski;
  4. po uprawomocnieniu się postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego, wydanie postanowienia o powołaniu biegłych a następnie przekazanie zabezpieczonych dowodów do Instytutu (...) w S. ul. (...) 3 w celu przeprowadzenia analizy molekularnej zmierzającej do udzielenia przez biegłego odpowiedzi na pytanie - czy ujawnione i zabezpieczone dnia 28.08.2020 roku w gospodarstwie ogrodniczym w (...) pow. O. , fragmenty drzewa jabłoni *Malus domestica Borkh* są tożsame genetycznie z wzorcem odmiany jabłoni Baya Marisa® o oznaczeniu rejestrowym BAY 3484.  
alternatywnie: po uprawomocnieniu się postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego, w myśl art. 479<sup>100</sup> § 2 k.p.c. umożliwienie uprawnionemu pobrania z zabezpieczonego postanowieniem sądu materiału roślinnego po 10 sztuk dorosłych liści oraz 5 sztuk zdrewniałych pędów pozbawionych liści, celem zlecenia biegłym analizy molekularnej o charakterze dowodu prywatnego.

Wskazał, że zachodzą przesłanki do natychmiastowego podjęcia czynności zmierzających do:

1. spowodowania dalszego przechowywania na terenie gospodarstwa ogrodniczego w (...) pow. O. opisanych w postępowaniu przygotowawczym drzew ujawnionych przez uprawnionego jako odmiana Baya Marisa® ponieważ osoba wskazana jako godna zaufania ma prawne i faktyczne możliwości jedynie do 31 grudnia 2020 r., po tym terminie zachodzi więc realna obawa, że zabezpieczony materiał roślinny zostanie usunięty poprzez sprzedaż lub fizyczne zniszczenie;
2. pobrania z zabezpieczonego materiału roślinnego wystarczającej ilości próbek służących do poddania ich badaniu genetycznemu (analiza molekularna) w celu jednoznacznego stwierdzenia, że ujawniona u obowiązującego odmiana jest odmianą BAY 3484, do której prawa wyłączne przynależą do M.N., ponieważ do badań genetycznych należy dostarczyć i użyć egzemplarze liści, należy to zrobić niezwłocznie z uwagi na to, że jabłoni *Malus domestica Borkh* zrzuca liście na zimę a odmiana Baya Marisa® jest wybitnie wrażliwa na warunki pogodowe, w tym przede wszystkim na mróz i śnieg.

Wniosek jest konieczny, niezbędny i w pełni uzasadniony a przedstawione okoliczności faktyczne w wysokim stopniu uprawdopodobniają roszczeń o: zaniechanie naruszeń prawa

wyłącznego, ujawnienie pochodzenia oraz sieci dystrybucji odmiany Baya Marisa® i zapłatę opłat licencyjnych na rzecz właściciela odmiany, zawartych w przepisach art. 36a ust. 1 pkt 1 i 3b oraz art. 36b ust. 1 pkt 3 u.o.p.o.r.

Wyjaśnił, że interes prawny (o charakterze formalno-prawnym) przejawia się w związku przyczynowym pomiędzy przysługującą mu wspólnotową ochroną wyhodowanej odmiany roślin (ujawnionych w toku oględzin procesowych w gospodarstwie obowiązanej) a sytuacją w której obowiązany oraz związani z nim kontrahenci handlowi, nie posiadając stosownych umów licencyjnych, produkują ją, przechowują, oferują do sprzedaży i sprzedają w sposób nielegalny, naruszając art. 21 pkt 1-4 i 7 u.o.p.o.r. Konsekwencją naruszenia jest uprawnienie właściciela odmiany do spowodowania sądowego zakazu dalszego naruszania jego praw wyłącznych poprzez zastosowanie normy z art. 36a ust. 1 pkt 1 u.o.p.o.r. poprzedzonego dopuszczalnym procesowo postępowaniem zabezpieczającym prawidłowe rozpoznanie roszczenia głównego.

Interes materialno-prawny dotyczący formy zabezpieczenia dowodu w postaci opinii biegłych z zakresu badań molekularnych roślin wynika z faktu, iż wobec kwestionowania przez obowiązany prawidłowości rozpoznania odmiany przez przedstawiciela uprawnionego, brak jednoznacznej oceny tożsamości genetycznej uniemożliwia (lub co najmniej poważnie utrudnia) udowodnienie istotnych faktów niezbędnych przy formułowaniu roszczenia głównego. Towarzyszy temu również obawa (wynikająca z nietrwałości materiału roślinnego), że zachodzi ryzyko zniszczenia (utruty) środka dowodowego w okresie zimowym a co za tym idzie, opóźnienie w uzyskaniu tego rodzaju środka może uniemożliwić osiągnięcie celu postępowania dowodowego.

Stanowi to także przesłankę zasadności wniosku o dalsze przechowywanie i zakaz zbycia zabezpieczonego materiału roślinnego w sytuacji, gdy niezależnie od skutecznego pobrania próbek do badań genetycznych, strona postępowania głównego złoży wniosek o przeprowadzenie kontrbadań fenotypowych (porównawczych w warunkach polowych) co będzie wymagało ciągłego dysponowania materiałem dowodowym. Przesłanka opóźnienia w uzyskaniu środka dowodowego która może uniemożliwić osiągnięcie celu postępowania, wynika także z tego, że z końcem roku kończy się formalny tytuł prawny aktualnego dzierżawcy do terenu gospodarstwa ogrodniczego w (...)pow. O. i powstanie stan, w którym nie będzie osoby zobowiązanej do dalszego przechowywania zabezpieczonego materiału roślinnego.

#### **Sąd ustalił:**

M.N. jest hodowcą i producentem roślinnym który wymyślił i wyhodował oryginalną odmianę jabłoni o czerwonym miąższu *Malus domestica Borkh.* którą zarejestrował we Wspólnotowym Urzędzie Ochrony Odmian Roślin pod nazwą **BAY 3484** i nazwą handlową **Baya Marisa®**. Okres ochrony kończy się z dniem 31 grudnia 2044 r. (dowód: zaświadczenie k.12-13) Jedynym oficjalnym przedstawicielem i licencjodawcą właściciela odmiany Baya Marisa® na terenie Polski jest T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie reprezentowana przez prezesa zarządu M.T.. (dowód: umowa licencyjna z 19.03.2019 r. k.17-21)

W ramach branżowych i zawodowych wizyt w gospodarstwach sadowniczych na terenie Polski w 2019 r. M.. odwiedził m.in. G. w L na terenie powiatu(...). Na podstawie oglądu znajdujących się tam drzew owocowych ujawnił i rozpoznał po cechach charakterystycznych, iż na terenie kwatery numer P znajdują się drzewa jabłoni odmiany **Baya Marisa®**, opisane przez właściciela gospodarstwa jako **Bella Marie**. Właściciel G. w L. nie występował o udzielenie licencji na produkcję, rozmnażanie oraz sprzedaż tej odmiany ani nie uiścił związanych z tym opłat licencyjnych na rzecz właściciela odmiany.

Po stwierdzeniu naruszenia M.N. złożył w Komendzie Powiatowej Policji w O. zawiadomienie o popełnieniu przez R.J. przestępstwa z art. 37 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian. W toku postępowania funkcjonariusze policji dokonali oględzin gospodarstwa ujawniając wskazane przez przedstawiciela uprawnionego 5309 sztuk drzew jabłoni, do których prawo wyłączne posiada M.N.. (dowód: protokół oględzin z 28.08.2020 r. k.22-24, protokół przesłuchania świadka M. T. k.14-16)

Wskazane przez przedstawiciela uprawnionego egzemplarze jabłoni zostały zatrzymane na mocy decyzji funkcjonariuszy policji a następnie oddane na przechowanie osobie godnej zaufania - dzierżawcy gospodarstwa M. D., na czas do dnia 31 grudnia 2020 r. (dowód: protokół zatrzymania, spis i opis nasadzeń drzewek k.25-27, protokół oddania rzeczy na przechowanie k.28-29)

Przesłuchany na okoliczność posiadanych na terenie (...) w L. pow. O. egzemplarzy jabłoni, wskazanych jako objęte prawem wyłącznym M.N., R.J. stwierdził, że jest to odmiana o nazwie handlowej Bella Marie nietożsama z odmianą uprawnionego. Wyjaśnił, że od 20 sierpnia 2020 r. nie jest już właścicielem nieruchomości, której własność przeniósł aktem notarialnym na wnuka Z.J.. (dowód: protokół przesłuchania świadka R.J. k.30-31, specyfikacja kwater k.32)

#### **Sąd zważył:**

Zgodnie z przepisem art. 479<sup>97</sup> § 1 k.p.c., sąd może udzielić zabezpieczenia środka dowodowego przed wszczęciem postępowania lub w jego toku aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji. Sąd udziela zabezpieczenia środka dowodowego na wniosek uprawnionego, który uprawdopodobnił roszczenie, jak również interes prawny w zabezpieczeniu (art. 479<sup>98</sup> § 1 k.p.c.), który istnieje, gdy brak żądanego zabezpieczenia uniemożliwia lub poważnie utrudnia przytoczenie lub udowodnienie istotnych faktów, jak również, gdy zachodzi ryzyko zniszczenia środka dowodowego lub opóźnienie w uzyskaniu środka dowodowego może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celu postępowania dowodowego, lub gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy. (§ 2.)

Stosownie do art. 479<sup>99</sup> k.p.c., wniosek o zabezpieczenie środka dowodowego powinien odpowiadać wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego, a ponadto zawierać:

- 1) określenie środka dowodowego i sposobu jego zabezpieczenia;
- 2) uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek;
- 3) zwięźle przedstawienie przedmiotu sprawy, gdy wniosek jest składany przed złożeniem pozwu.

Sąd orzeka taki sposób zabezpieczenia środka dowodowego, jaki stosownie do okoliczności danej sprawy uzna za odpowiedni. Sposobami zabezpieczenia są w szczególności odebranie towarów, materiałów, narzędzi użytych do produkcji lub dystrybucji, dokumentów, jak również sporządzenie szczegółowego opisu tych przedmiotów połączone, w razie konieczności, z pobraniem ich próbek. (art. 479<sup>101</sup> § 1 k.p.c.) W przypadku orzeczenia sposobu zabezpieczenia środka dowodowego w postaci sporządzenia szczegółowego opisu komornik sporządza protokół. (§ 2.) Na wniosek uprawnionego, obowiązane lub pozwane sądy mogą wezwać biegłego, aby wziął udział w wykonaniu postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego. (§ 3.) Komornik odbiera przedmioty oraz sporządza protokół bez udziału uprawnionego. Przepis art. 814 stosuje się odpowiednio. Odebrane przedmioty oraz protokół komornik składa w sądzie. Nie podlegają one włączeniu do akt do dnia uprawomocnienia się postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego. (§ 4.)

Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego sąd może uzależnić od złożenia przez uprawnionego kaucji na zabezpieczenie roszczeń obowiązane lub pozwane powstałych w wyniku wykonania tego postanowienia. Z kaucji tej przysługuje obowiązane lub pozwane pierwszeństwo zaspokojenia przed innymi należnościami zaraz po kosztach egzekucyjnych. Przepis art. 739 § 2 stosuje się odpowiednio. (art. 479<sup>104</sup> k.p.c.)

Uprawniony należycie wykazał, że służy mu prawo wyłączne do odmiany jabłoni ***Malus domestica Borkh*** o oznaczeniu rejestrowym BAY 3484, fakt jego naruszenia oraz interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia środka dowodowego. **O oddaleniu wniosku M.N.** (*a contrario* art. 479<sup>98</sup> k.p.c.) **zadecydowały przede wszystkim wątpliwości co do legitymacji biernej R.J.**, który przesłuchiwany w postępowaniu karnym stwierdził, że od 20 sierpnia 2020 r. nie jest już właścicielem nieruchomości, na której znajdują się sporne nasadzenia. Uprawniony powinien był zatem wyjaśnić kwestię własności gospodarstwa sadowniczego, by zabezpieczenie było procedowane względem osoby aktualnego właściciela nasadzeń – R. J. lub Z. J..

Sąd miał ponadto wątpliwości co do wykonania zabezpieczenia środka dowodowego w okresie późnojesiennym, ponieważ wniosek – po zwrocie uzasadnionym brakami formalnymi – wpłynął ponownie do Sądu dopiero **26 listopada 2020 r.** Pełnomocnik uprawnionego nie przedstawił natomiast twierdzeń dotyczących czasu opadania liści z jabłoni odmiany Baya Marisa®, możliwości ich zebrania z drzew, których cechy wskazują na naruszenie prawa wyłącznego M.N..